

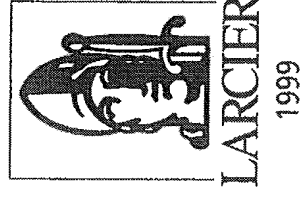
## Exhibit B

*Dans la collection*  
Création Information Communication

# Droit des brevets d'invention

— et protection du savoir-faire —

Mireille Buydens



Dans tous ces cas, l'inventeur ou son ayant cause peut agir en revendication, c'est-à-dire demander en justice que la propriété du brevet lui soit reconnue.

Quid si on se trouve pas dans un des cas visés par la loi ? L'action en revendication du brevet n'est pas possible. Toutefois, un ancien arrêt de la cour d'appel de Bruxelles a rappelé que celui qui fait breveter une invention à son profit alors qu'il connaissait l'inventeur et qu'il n'a apporté à l'invention que des perfectionnements mineurs, commet une faute engageant sa responsabilité civile<sup>(177)</sup>.

L'action en revendication doit être introduite dans un délai de deux ans à partir de la délivrance du brevet.

165

Si l'action en revendication est accueillie, elle aura deux conséquences :

- la propriété du brevet ou de la demande de brevet est transférée à son propriétaire légitime ;
- les licences et autres droits déjà concédés sont éteints. Le propriétaire légitime récupère donc le brevet libre de tous les droits que l'usurpateur aurait concédés à des tiers. Cependant, si ces tiers étaient de bonne foi et qu'ils ont commencé à exploiter l'invention en Belgique avant l'inscription de l'action en revendication au registre de l'Office de la propriété industrielle, ils pourront obtenir une licence non exclusive.

## B. La demande de brevet européen par une personne non habilitée

166

La question de la demande d'un brevet européen par une personne qui n'était pas habilitée à le demander est réglée par l'article 61 de la Convention de Munich, qui renvoie également à ce sujet au protocole sur la reconnaissance<sup>(178)</sup> annexé à la Convention.

167

Il résulte de ces textes que la personne habilitée à déposer le brevet pourra, dans certains cas, revendiquer à son profit devant l'O.E.B. la délivrance du brevet européen. Les conditions à remplir sont les suivantes :

- le demandeur en revendication doit avoir obtenu une décision passée en force de chose jugée (par exemple, une décision d'un tribunal belge) qui lui reconnaît le droit à l'obtention du brevet en sa qualité d'inventeur ou d'ayant cause de l'inventeur ;

(177) Bruxelles, 18 février 1898, cité dans le *R.P.D.B.*, v° « Brevets d'invention », n° 224.

(178) Il s'agit du protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen

- la décision en cause est passée en force de chose jugée moins de trois mois avant la demande à l'O.E.B. ;
- le brevet européen revendiqué n'a pas encore été délivré par l'O.E.B.

Si ces conditions sont réunies, le demandeur aura le droit de poursuivre la procédure de délivrance du brevet européen à son profit, ou de demander le rejet de la demande, ou d'introduire une nouvelle demande

Si, en cours de procédure de délivrance du brevet européen, le demandeur qui revendique la propriété du brevet démontre à l'O.E.B. qu'il a introduit une procédure en revendication dans un État membre l'O.E.B. suspend la procédure de délivrance jusqu'à ce qu'une décision soit prise dans l'État en cause (sauf accord du demandeur en revendication pour poursuivre cette procédure).

## 3. LES INVENTIONS FAITES PAR UNE PERSONNE SOUS CONTRAT D'EMPLOI<sup>(179)</sup>

168

À qui appartiennent les inventions faites par un employé ? En d'autres termes, qui pourra, dans ce cas spécifique, déposer une demande de brevet ?

Contrairement à de nombreux États de l'Union européenne, la loi belge ne contient à l'heure actuelle aucune disposition à ce sujet. Deux projets de lois sur ce sujet furent déposés dans les années 1980, mais ils n'ont pas abouti<sup>(180)</sup>.

Il est vrai que l'article 8, alinéa 1<sup>er</sup>, L.B. dispose que « le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause ». C'est donc dans le chef de l'inventeur personne physique que naît le droit au brevet. Si cet inventeur est employé, le droit au brevet naît dans son chef (puisque la loi ne prévoit pas d'exception au principe), de telle sorte que la question sera alors de déterminer s'il a cédé ses droits à l'employeur.

169

Compte tenu de l'absence de disposition légale réglant cette question, c'est la *liberté contractuelle* qui s'applique pour établir si l'employé a ou non cédé ses droits sur l'invention à son employeur<sup>(181)</sup>. Les parties peuvent donc en principe librement définir dans le contrat de travail ce qu'il adviendra des inventions réalisées par l'employé.

(179) M.C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, C.I.R. Bruylant, 1996 et les nombreuses réf. ; cfr également CHANDLER, « Employee's inventions : inventorship and ownership », *E.I.P.R.*, 1997/19, 262.

(180) Il s'agit du projet Hatry et Herman-Michielsen déposé en avril 1982 et du projet Declercq déposé en décembre 1981 et repris dans le projet Blanpain.

(181) Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 264.

Le contrat pourra par exemple prévoir que les inventions réalisées par l'employé appartiendront d'office à l'employeur sans que celui-ci doive payer une indemnité à l'employé. Compte tenu de l'absence de disposition légale à ce sujet et du principe de la liberté des conventions, une telle clause est en principe licite<sup>(182)</sup>.

170

En cas d'absence de disposition contractuelle expresse à ce sujet, on se référera à la distinction opérée par la jurisprudence et la doctrine belges entre trois types d'inventions d'employé<sup>(183)</sup> :

## A. Les inventions « de service »

171

Ce sont celles que l'employé réalise en exécution de la mission (créative) qui lui a été confiée de manière explicite ou implicite<sup>(184)</sup>. Ceci vise non seulement l'invention faite par un employé engagé et affecté à une activité inventive<sup>(185)</sup>, mais aussi l'invention réalisée par l'employé en vertu d'une mission inventive particulière qui lui aurait été confiée par l'employeur<sup>(186)</sup>.

(182) Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 264, a considéré que la clause du contrat d'emploi selon laquelle toutes les inventions réalisées au service de l'employeur par l'employé appartiennent à l'employeur, était licite. Par contre, le tribunal de première instance de Louvain a décidé qu'une clause prévoyant l'attribution à l'employeur de toutes les inventions de l'employé, même celles réalisées en dehors du cadre de son activité d'employé sans indemnité pour l'employé, était contraire à l'ordre public. (Trib. Louvain, 4 juin 1974, *R.W.*, 1974-1975, 823).

(183) JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Bruxelles, 1996, p. 220; VAN ORSHOVEN, « Systematiek van het octrooirecht. » in *Problemen van het octrooirecht*, Bruxelles, 1994, 18; VERBRAEKEN et DE SCHOUTHEETE, *Le contrat de travail d'employé*. Créatif 1994, 142. MALFLET et PONET, *op. cit.*, p. 38; DELCORDE, *La protection des inventions*, Bruxelles, 1985, p. 40; Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 264; Trib. Trav. Charleroi, 9 juin 1980, *Rev. rég. dr.*, 1980, 393; Trib. Louvain, 4 juin 1974, *R.W.*, 1974-75, 823.

(184) La cour d'appel de Bruxelles a défini l'invention de service comme étant l'invention faite par un employé, étroitement liée à l'activité de son employeur, lequel en cette qualité a mis à la disposition de l'employé inventeur les moyens matériels et intellectuels qui lui ont permis de réaliser l'invention (Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 264). Cfr également Trib. Trav. Charleroi, 9 juin 1980, *Rev. rég. dr.*, 1980, 394.

(185) On remarquera que si la mission de l'employé n'est pas décrite ou insuffisamment décrite dans le contrat, on pourra la déterminer en tenant compte de circonstances telles que le service dans lequel l'employé travaille, ses responsabilités et ses obligations, etc.

(186) Cfr sur ce point, Janssens, *op. cit.*, p. 222.

Ces inventions sont considérées comme étant d'office la propriété de l'employeur<sup>(187)</sup>. Il est également admis que l'employeur n'est pas tenu de payer une indemnité complémentaire à l'employé : le salaire de l'employé est considéré comme la contrepartie de la réalisation et de la cession de l'invention<sup>(188)</sup>.

En application de ce principe, il a été jugé que lorsque l'invention est le résultat de travaux accomplis dans le cadre du contrat de travail, à la suite et sur la base du projet d'un client de l'employeur, il s'agit d'une invention « de service » ne pouvant être brevetée que par l'employeur. Le dépôt du brevet par l'employé, à l'insu de son employeur, constitue un motif grave autorisant le licenciement immédiat<sup>(189)</sup>.

Le tribunal du travail de Charleroi a également jugé que, compte tenu de ce que la mission de l'employé était une mission créative (mise au point de nouveaux produits), les études techniques que l'employé avaient réalisées en ce sens ne devaient pas lui être restituées à la fin de son contrat, car les inventions éventuellement contenues dans ces études appartiennent à l'employeur<sup>(190)</sup>.

Dans la mesure où il est admis que l'invention de service appartient à l'employeur, il s'ensuit que l'employé a l'obligation de révéler complètement et immédiatement celle-ci à son employeur<sup>(191)</sup>. Cette obligation implique également qu'il offre à son employeur toute l'assistance nécessaire dans le cadre du dépôt du brevet par l'employeur.

On rappellera par ailleurs que l'employé est soumis à une obligation de discrétion : il ne peut révéler les secrets techniques et commerciaux de son employeur (art. 17 de la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978, *cfr infra*). L'employé ne pourra donc pas divulguer l'invention sans l'autorisation de son employeur.

(187) Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 264; Trib. Trav. Charleroi, 9 juin 1980, *Rev. rég. dr.*, 1980, 392; Trib. Trav. Gand, 18 mai 1987, *T.G.R.*, 1987-88, 89; Bruxelles, 15 juin 1939, *Ing.-Cons.*, 1939, p. 66; en France, Trib. gde inst. Paris, 3 décembre 1993, *D.*, 1996, som. com., p. 18. L'invention découlant directement des recherches opérées par un chercheur universitaire dans le cadre de sa mission, et spécialement le prolongement de sa thèse, appartient à la personne publique pour le compte de laquelle il travaille.

(188) DELCORDE, *La protection des inventions*, Bruxelles, 1985, n° 31-32; VAN HOOGENBEMT et VERREKEN, « Werknemers en intellectuele rechten », in *Intellectuele eigendomsrechten*, Vlaamse pleitgenootschap Brussel, Biblo, 1995, p. 220; Braun, « Sous l'attraction de deux sphères juridiques : les inventions d'employés », *T.S.R.*, 1967, 155; JANSSENS, *op. cit.*, p. 240. Cette solution est toutefois controversée lorsque l'invention a été réalisée en exécution d'une mission « extraordinaire » d'invention confiée à l'employé, car dans ce cas il est inexact de dire que le salaire constitue la rémunération de l'activité inventive, celle-ci étant par hypothèse extraordinaire. Cfr JANSSENS, *op. cit.*, p. 241.

(189) Trib. Trav. Charleroi, 13 janvier 1992, *J.T.T.*, 1992, p. 261.

(190) Trib. Trav. Charleroi, 9 juin 1980, *Rev. rég. dr.*, 1980, p. 392.

(191) JANSSENS, *op. cit.*, p. 236.

L'employé inventeur jouira en tout état de cause du droit de paternité (art. 12 L.B.).

## B. Les inventions « mixtes »

172

Les inventions « mixtes », encore appelées inventions dépendantes, sont celles qui ne relèvent pas de l'exécution de sa mission par l'employé mais qui ont été réalisées grâce à des moyens matériels ou intellectuels procurés par l'employeur (outils, matériel, personnel, savoir-faire propre à l'usine etc.)<sup>(192)</sup>.

La jurisprudence<sup>(193)</sup> et la doctrine<sup>(194)</sup> sont partagées sur la question de savoir à qui appartient l'invention « mixte ». Dans un tel cas, compte tenu de l'absence de clause contractuelle expresse, l'employeur pourra tenter de démontrer l'existence d'une cession tacite des droits sur l'invention. Il est également possible de recourir dans certains cas à la théorie de l'apparence admise en droit commun, lorsque l'employé a créé fautivement (par son comportement) une situation apparente de cession de ses droits aux fruits de son activité inventive : dans ce cas, l'employé doit supporter les conséquences de la situation apparente qu'il a fautivement créée<sup>(195)</sup>.

(192) VERBRAEKEN et De SCHOUTHEETE, op. cit., p. 144 ; JANSSENS, op. cit., p. 243. Il a été jugé que constituait une invention dépendante, l'invention faite par un employé et étroitement liée à l'activité de son employeur, lequel a en cette qualité mis à la disposition de l'employé les moyens matériels et intellectuels qui lui ont permis de réaliser l'invention. La clause du contrat d'emploi qui prévoit que ces inventions appartiennent à l'employeur sans rémunération spécifique est valable (Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, 264).

(193) Le tribunal du travail de Gand a décidé que, en l'absence d'une clause contractuelle, l'invention dépendante devait être considérée comme étant la propriété de l'employeur et que l'employé n'avait pas droit à une indemnité complémentaire dans la mesure où il avait été engagé précisément en raison de ces capacités et contre un salaire librement convenu (Gand, 18 mai 1987, *T.G.R.*, 1987-1988, 89). La cour d'appel de Liège s'était, dans un arrêt du 16 février 1931, prononcée en sens inverse (*Ing.-Cons.*, 1932, p. 66).

(194) Certains auteurs estiment que l'invention dépendante appartient à l'employeur : WEYNS, *Arbeidsovereenkomstgids*, Kluwer, 1995, n° 125 ; VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (1983 à 1991) », *R.C.J.B.*, 1992, 154 ; DELCORDE, op. cit., p. 42 ; BRAUN, « Sous l'attraction de deux sphères juridiques : les inventions d'employés », *T.S.R.*, 1967, 154 ; SCHRANS, « Juridische problematiek van research in de onderneming », *R.W.*, 1971-72, 1809. *Contra* : JANSSENS, op. cit., p. 247 ; VAN HOOGENBEMT, op. cit., p. 223 ; VAN ORSHOVEN, art. cit., in *Problemen van octrooirecht*, Bruxelles, 1994, 18. Cfr également en ce sens Liège, 16 février 1931, *Ing.-Cons.*, 1932 ; Trib. Trav. Charleroi, 13 janvier 1992, *T.S.R.*, 1992, 308.

(195) Pour une application de la théorie de l'apparence afin de fonder la cession d'un droit de propriété intellectuelle, cfr Bruxelles, 15 février 1996, *A & M*, 1996/4, p. 405 et note M. BUYDENS : en l'espèce, bien que l'employé ait biffé secrètement la clause de cession figurant dans son contrat, la cour admet la cession du droit d'auteur en application de la théorie de l'apparence (l'affaire concernait la matière du droit d'auteur, mais les principes dégagés sont parfaitement transposables au droit des brevets).

Si l'employeur est considéré comme propriétaire de l'invention, semble que le travailleur pourra néanmoins prétendre à une indemnité complémentaire<sup>(196)</sup>.

S'il résulte des circonstances que c'est l'employé qui doit être considéré comme détenant les droits sur l'invention dépendante, l'employeur aura dans ce cas droit à une compensation<sup>(197)</sup>. La nature de celle-ci rest toutefois controversée (droit de préférence ? Licence non-exclusive et/ou droit de préférence dans l'octroi d'une telle licence ? Compensation financière ?).

Rappelons que, dans tous les cas, l'employé conserve en tout état de cause le droit de revendiquer la paternité de l'invention, c'est-à-dire le droit d'être mentionné dans le brevet en qualité d'inventeur (article 12 L.B.).

## C. Les inventions « libres »

173

Sont dites inventions « libres » les inventions réalisées par l'employé en dehors de son activité comme employé et avec ses propres moyens<sup>(198)</sup>.

En l'absence de disposition contractuelle en sens contraire, ces inventions sont considérées comme étant la seule propriété de l'employé<sup>(199)</sup>.

174

Lorsque la situation est « transfrontalière », faut-il considérer que la problématique de l'invention d'employé relève du droit du travail ou du droit des brevets ? Il semble que la première solution soit préférée<sup>(200)</sup>.

175

Que se passe-t-il lorsque l'invention n'est pas réalisée dans le cadre d'un contrat d'emploi ou d'un statut mais dans le cadre d'un contrat de commande ou d'un « contrat de recherche » ?

(196) VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (1983 à 1991) », *R.C.J.B.*, 1992, 154 ; SCHRANS, « Juridische problematiek van research in de onderneming », *R.W.*, 1971-72, 1809.

(197) JAMOULLE, *Le contrat de travail*, Liège 1986, p. 60 ; JANSSENS, op. cit., p. 256 ; BRAUN, art. cit., 1967, p. 154.

(198) À cette catégorie, certains auteurs ajoutent les inventions qui ont certes une relation avec l'activité de l'employeur, mais qui ont été réalisées sans apport matériel ou intellectuel (*know-how*, matériel, personnel, etc.) de celui-ci. Cfr en ce sens, JANSSENS, op. cit., p. 263 ; VAN HOOGENBEMT, op. cit., 1995, pp. 221 et 227 ; VERBRAEKEN et De SCHOUTHEETE, op. cit., p. 143.

(199) Le fait que les inventions libres appartiennent à l'employé se trouve déjà dans un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 17 mai 1871, *Pas.*, 1871, 322. Dans une décision du 7 juin 1974, le tribunal de première instance de Louvain a décidé que la clause qui prévoyait que toutes les inventions faites par l'employé, en ce compris les inventions « libres », seraient acquises à l'employeur était contraire à l'ordre public (*R.W.*, 1974-75, 823). Dans le même sens, Paris, 26 octobre 1978, *Ann.*, 1980, 49.

(200) VAN HECKE, GOTZEN et VAN HOOFF, « Overzicht van rechtspraak... », art. cit., *T.P.R.*, 1990 p. 1784 ; VAN HECKE et LENAERTS, *Internationaal privaatrecht*, 2e éd., n° 659.

# **Droit des brevets d'invention**

## **- et protection du savoir-faire -**

Mireille BUYDENS

Editions Larcier, 1999

### **3. The inventions made by a person under an employment contract**

To whom do the inventions made by an employee belong? In other words, who will be entitled, in a particular case, to apply for a patent registration?

Contrary to many countries in the European Union, Belgian law does not contain any provision on this issue. Two draft bills were tabled in the 1980s but they were not adopted.

It is true that article 8 para.1 of the Belgian law on invention patents provides that "the right to the patent belongs to the inventor or to his successor in title". It is thus with the inventor as a physical person that the right to a patent first exists. If this inventor is an employee, the right to the patent first exists for him (since the law does not contain any exception to the principle), so that the question will then be to determine whether he has transferred his rights to the employer.

Considering the absence of any legal provision on this issue, it is the contractual freedom which applies to determine whether the employee has transferred his rights on the invention to the employer. Parties are thus in principle free to determine in the employment agreement what will happen with the inventions made by the employee.

The agreement may for instance provide that inventions made by the employee will automatically belong to the employer without the obligation for him to pay compensation to the employee. Considering the absence of any legal provision on this issue and the principle of freedom of contract, such a clause is in principle licit<sup>1</sup>.

In the absence of explicit contractual provision on this issue, one shall refer to the distinction made by Belgian case-law and by Belgian legal commentators between three types of employee inventions:

#### **A. "Service inventions"**

Invention services are those which the employee makes in performing the (creative) mission which has been entrusted to him implicitly or explicitly. This covers not only the invention made by an employee hired for and allocated to an inventive activity, but also the invention made by an employee in the context of a specific inventive mission which may have been entrusted to him by the employer.

These inventions are considered as automatically belonging to the employer. It is also accepted that the employer is not obliged to pay any additional compensation to the employee: the salary of the employee is considered as the consideration for the making and for the transfer of the invention.

(...)

---

<sup>1</sup> The court of appeal of Brussels (25 May 1994, Ing.-Cons., 1995, p. 264) has considered that the clause of the employment agreement according to which all inventions made while at the service of an employer by an employee belong to the employer was licit. On another issue, the tribunal of Louvain has ruled that a clause providing for the transfer to the employer of all inventions of the employee, including those which were made outside of the context of his employment, with any consideration for the employee, was against public order (Trib. Louvain, 4 June 1974, R.W., 1974-1975, p. 823).